

Traduction

Conclusions

de monsieur l'avocat général Th. B. ten Kate

dans l'affaire A 94/2 - Rivel Rijwielfabriek B.V. contre Constructie- en Verkoop van Gehandicapten Voorzieningen Heerenveen B.V.

1. L'ex-société à responsabilité limitée Rijwielfabriek Rivel BV (dénommée ci-après l'ex-Rijwielfabriek Rivel) a été déclarée en faillite le 19 décembre 1991. Elle a cessé ses activités à la même date.

2. Selon l'actuelle société à responsabilité limitée Rijwielfabriek Rivel BV (dénommée ci-après : Rijwielfabriek Rivel), demanderesse principale, la société à responsabilité limitée G.H. van der Mei BV a été créée le 19 décembre 1991.

3. Par ailleurs, dans son jugement du 8 septembre 1994 (IER 1995, p. 40) soumettant des questions d'interprétation à votre Cour, le tribunal de Leeuwarden a déclaré constants les faits suivants:

"1.1. Par convention du 24 décembre 1991, la société à responsabilité limitée G.H. van der Mei B.V. a racheté au curateur à la faillite (entre autres) de la société à responsabilité limitée Rijwielfabriek Rivel B.V. - dénommée ci-après l'ex-Rijwielfabriek Rivel - tout l'actif de la société faillie.

L'article 1er, sous f, de la convention stipule :

la vente comprend tous les droits de propriété industrielle consistant en brevets, droits de marque, nom commercial, licences etc.

1.2. Le 1er janvier 1992, la société G.H. van der Mei B.V. a changé sa dénomination sociale en Rivel Rijwielfabriek B.V., demanderesse principale.

1.3. F.E.P. van Buuren était employé jusqu'en 1991 par l'ex-Rijwielfabriek Rivel B.V. (la société faillie) [en qualité de chef des ventes selon Rijwielfabriek Rivel - cit. sub 1; répl. au principal sous 3 - jusqu'au 1^{er} décembre 1991 et selon la partie adverse CVGV - réponse au principal sous 4 - jusqu'au 1^{er} avril 1991].

1.4. Van Buuren est directeur de CVGV [la défenderesse en cassation].

1.5. CVGV a déposé le 23 décembre 1991 la marque verbale RIVEL auprès du Bureau Benelux des Marques, sous le n° 773640, pour les produits : bicyclettes (classe 12), habillement (classe 25) et jouets (vélos), home-trainers (classe 28).

1.6. Rivel Rijwielfabriek a déposé le 30 janvier 1992 la marque verbale RIVEL auprès du Bureau Benelux des Marques, sous le n° 775162, pour les produits : cycles et éléments constitutifs (classe 12)."

4. Dans la citation introductive d'instance, Rijwielfabriek Rivel a demandé l'annulation du dépôt fait par CVGV de la marque (verbale) "RIVEL", la radiation du registre et l'interdiction d'utiliser le vocable sous peine d'une astreinte.

5. A cet effet, elle se fondait sur son ancien nom commercial qu'elle avait repris de l'ex-Rijwielfabriek Rivel (citation sous 5; répl. au principal sous 4; dupl. reconv. sous 2), et sur l'usage antérieur normal et de bonne foi qu'elle avait fait de la marque RIVEL pour des

produits similaires au cours des trois années précédant le dépôt. Elle ajoutait sur ce dernier point (répl. au principal sous les n^{os} 4 et 5) que, eu égard à la reprise, elle pouvait se prévaloir de l'antériorité d'usage de son auteur.

6. Etant donné la connaissance de cet usage qu'avait Van Buuren, directeur de CVGV, (voyez ci-dessus sous le n^o 3 les points 1.3 et 1.4), elle affirme que CVGV a effectué son dépôt de mauvaise foi (art. 4, alinéa 6, LBM).

7. De son côté, CVGV a demandé reconventionnellement l'annulation du dépôt de la marque verbale RIVEL par Rijwielfabriek Rivel, la radiation des registres et l'interdiction d'usage sous peine d'une astreinte, au motif que ce dépôt était postérieur à son propre dépôt. Le seul ayant droit possible hormis CVGV est l'ex-Rijwielfabriek Rivel et celle-ci a cessé ses activités. Van Buuren avait déjà connaissance de cette cessation au moment du dépôt, de sorte que celui-ci n'a pas été effectué de mauvaise foi.

8. Le tribunal estime ensuite, sous les n^{os} 5 et 6 de son jugement, que l'ex-Rijwielfabriek Rivel avait utilisé le signe RIVEL pour désigner ses produits (bicyclettes) et comme nom commercial et que CVGV devait être tenue pour avoir déposé de mauvaise foi à l'égard de l'ex-Rijwielfabriek Rivel.

9. Le tribunal considère sous le n^o 7 de son jugement que la question déferée par les parties revient essentiellement à se demander si Rivel Rijwielfabriek peut également se prévaloir de l'antériorité d'usage et être considérée ainsi, en vertu de la convention citée ci-dessus au n^o 3, sous 1.1, comme un tiers au sens de l'article 4, alinéa 6 sous a, de la LBM.

10. Supposant que la qualité d'usager antérieur est cessible, le tribunal constate (sous les n^{os} 8 et 9) que, dans ce cas, le droit de revendiquer cet usage antérieur a été effectivement cédé à Rijwielfabriek Rivel en vertu de la convention.

11. Restait à savoir si la supposition du tribunal était bien exacte. La jurisprudence et la doctrine étant divisées, le tribunal a posé à votre Cour les questions d'interprétation suivantes sous le n^o 10.3 de son jugement (le dispositif mentionne manifestement par erreur le n^o 9.3) :

"1. La loi Benelux sur les marques s'oppose-t-elle à la cession de la qualité de tiers qui a fait de bonne foi dans les trois dernières années un usage normal d'une marque

ressemblante pour des produits similaires, au sens de l'article 4, alinéa 6, sous a ?

2. La réponse à la question 1 est-elle différente lorsque la cession s'opère en même temps que la cession d'autres éléments d'actif ou d'une entreprise dans son ensemble ?

3. La réponse à la question 1 est-elle différente lorsque la cession s'effectue dans le cadre de la liquidation d'une faillite ?

4. S'il est répondu négativement à la question 1, cette réponse implique-t-elle que le cessionnaire de la qualité d' [usager antérieur] peut invoquer la nullité du dépôt sans que le cédant - le tiers originaire - prenne part à l'action ?

5. La réponse à la question 4 est-elle différente lorsque le cédant soit existe encore, soit a fait l'objet d'une liquidation, a été déclaré en état de faillite ou a cessé son activité ?

12. Je note d'emblée à propos de ces questions que la cession du nom commercial, que Rijwielfabriek Rivel invoque aussi - comme on a pu le lire plus haut (voyez les n^{os} 5 et 8)-, ne joue aucun rôle et ne doit donc pas être examinée à ce stade de la procédure.

13. Votre Cour est compétente pour répondre aux questions posées. Ce point n'appelle à mon avis aucune explication de ma part.

14. L'article 3, paragraphe 2, début et sous d, de la première directive de la CE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (89/104/CEE), J.O.C.E. du 11 février 1989, L40/1, Sch. et J. 47 (compl. 1992), p. 506, dont la mise en oeuvre a été reportée au 31 décembre 1992 par décision du Conseil du 19 décembre 1991, énonce entre autres que chaque Etat membre peut prévoir qu'une marque enregistrée est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où "d la demande d'enregistrement de la marque a été faite de mauvaise foi par le demandeur".

15. En vue d'adapter la LBM à cette directive, un protocole modifiant celle-ci a été établi le 15 décembre 1992 (Tb. 1993, 12; annexe à IER 1993, première livraison; Arkenbout "Handelsnamen en Merken" 1991, pp. 295 et suiv. donne le texte qui n'était encore qu'un projet à l'époque). L'article 4, alinéa 6, de la LBM, actuellement en discussion, de même que l'article 14B, alinéa 2, de la LBM n'ont subi aucune modification. D'après mes vérifications, ce Protocole n'est d'ailleurs pas encore ratifié par le Luxembourg et n'est donc pas encore entré en vigueur.

16. Pour être complet, je note encore que les faits à l'origine des questions d'interprétation dans la présente affaire sont antérieurs à l'expiration du délai de mise en vigueur des dispositions nationales nécessaires pour se conformer à la directive. En ce qui concerne les effets de cette situation, je renvoie au point 51 des conclusions que le premier avocat général

Janssens de Bisthoven a données avant l'arrêt de votre Cour du 13 juin 1994 n° A 92/6, NJ 1994, 666 (p. 3186).

17. Dans cette affaire, il n'y a donc aucun motif de demander une décision préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes. Comp. le point 3.8 des conclusions de l'avocat général suppléant Mok précédant l'arrêt de votre Cour du 20 décembre 1993 n° A 92/5, Jur. 1993, p. 65 (p. 83), NJ 1994, 638 (p. 3011), RW 1994-1995, p. 41.

18. Pour bien faire comprendre la première question d'interprétation mentionnée au n° 11 ci-dessus, rappelons que CVGV a déposé la marque verbale RIVEL le 23 décembre 1991 (voir le n° 3 ci-dessus, point 1.5) et que Rijwielfabriek Rivel ne s'est substituée que le lendemain à l'ex-Rijwielfabriek Rivel par convention avec le curateur - donc à titre particulier - (voir le n° 3 ci-dessus, point 1.1).

19. N'ayant pas fait elle-même usage de la marque avant le dépôt effectué par CVGV, Rivel Rijwielfabriek ne saurait donc alléguer la mauvaise foi de CVGV à son égard entachant le dépôt de la marque verbale RIVEL si ce n'est en se réclamant de l'usage du signe ressemblant qui avait été fait dans le passé par son auteur et prédécesseur, l'ex-Rivel Rijwielfabriek (voyez les observations faites au n° 8 ci-dessus), et - pour pouvoir s'en réclamer - en faisant état au surplus de ce qu'elle a poursuivi l'usage effectif de cette marque et l'a consacré par un dépôt (art. 12A, alinéa 1er, LBM).

20. La question posée par le tribunal concernant la cessibilité doit donc être envisagée dans le contexte de la mauvaise foi alléguée du déposant, qu'il faut apprécier en tenant compte "de toutes les circonstances de la cause", comme le précise l'Exposé des Motifs (Textes de base Benelux V, sous Exposé des motifs, pp.45/46; Sch. et J. 47, 1987, pp. 51/52; Commentaire du projet LBM, art. 5, p. 14; voir aussi le n° 26 ci-dessous) au sujet de l'article 14, alinéa 6, de la LBM. Les cas cités dans cet article, est-il ajouté, ne sont pas à considérer comme limitatifs.

21. Dans ce contexte, la question d'interprétation n'a d'intérêt que dans les cas où l'usager effectif du signe en tant que marque (le déposant ultérieur) est dans l'incapacité de reprocher au déposant antérieur la mauvaise foi par rapport à son propre usage antérieur, mais doit à cet effet se prévaloir de l'usage antérieur d'une autre personne, dont il poursuit l'usage, ou invoquer éventuellement la connaissance au moment du dépôt du fait que cet usage antérieur lui avait été concédé (contre paiement) par cette autre personne. Comp. Verkade, BIE 1985,

p. 260 col. dr. sous le n° 10 et p. 262 col. g. Comme le tribunal ne s'est pas livré à une analyse sous cet angle de vue, je n'aborderai pas la question de savoir si la mauvaise foi du déposant au sens de l'article 4, alinéa 6, de la LBM pourrait aussi consister dans le fait qu'il a déposé bien qu'il eût connaissance de l'usage antérieur du signe en tant que marque par une autre personne, et ce à un moment où il devait avoir égard à la circonstance que cette autre personne ne renoncerait pas à cet usage de la marque, du moins - par exemple en raison d'une faillite - qu'elle entendrait concéder cet usage à un tiers certes, mais seulement contre paiement, cet usage revêtant une valeur économique (et le curateur ayant le devoir de réaliser toutes les valeurs de la masse au profit des créanciers).

22. On peut donner un tour positif à la question d'interprétation en se demandant si celui qui utilise un signe en tant que marque, qu'il n'a pas déposé comme telle, peut subroger une autre personne en sorte que celle-ci, après avoir effectué elle-même le dépôt (art. 12A, alinéa 1er, LBM), peut, en se réclamant de cet usage, invoquer, dans le cadre de l'article 4, alinéa 6, de la LBM, la mauvaise foi du déposant qui l'a devancée.

23. Verkade notamment, BIE 1985, p. 260 sous le n° 11, prend position contre une réponse affirmative à cette question pour être contraire selon lui à la LBM et plus particulièrement aux articles 11 et 14 sous B.

24. Il est vrai que le droit à la marque s'acquiert exclusivement par le dépôt (art. 3 LBM) et que les cessions ou autres transmissions nécessitent aussi un enregistrement, du moins pour être opposables aux tiers (art. 11 sous C LBM).

25. A mon avis, pareille argumentation situe cependant beaucoup trop le problème dans le domaine, propre au droit des biens, de la cession (du droit acquis à la marque). Voyez plus loin les n^{os} 36-49.

26. Si les articles 3 et 11 de la LBM visés ici s'inscrivent dans la perspective de la mise en place d'un système d'enregistrement attributif du droit à la marque, le législateur - j'adopte ici la conception de Gielen-Wichers Hoeth "Merkenrecht" (1992), p. 211 n^{os} 524 et 525 - a néanmoins pris en compte la réalité de l'usage de marques non déposées et a protégé leurs utilisateurs contre le dépôt de mauvaise foi effectué par des tiers. La règle a été prévue, comme le précise l'Exposé des Motifs commun (Sch. et J. 47, 1987, p. 26 ; Textes de base Benelux V sous Exposé des Motifs, pp. 34/35; Commentaire du projet LBM, p. 7) en vue d'éviter les abus que le système attributif pourrait susciter. Pour bien comprendre la genèse de

l'article 4 de la LBM, il faut encore noter qu'à l'origine, la protection de l'usage antérieur procédait du principe selon lequel seul le dépôt effectué de bonne foi se voyait reconnaître la protection légale (artt. 3 et 5 du projet). On a jugé cette règle excessive et on a préféré soumettre la protection de l'usage antérieur à des critères objectifs. La bonne foi disparut des articles 3 et 5 en tant que condition, mais fut reprise à l'article 4. Voyez CICB 31 mars 1960, n° 15-2, p. 3, p. 9, 10; CICB 21 novembre 1960 n° 15-3, p. 8, p. 9/10, p. 17 (art. 3), p. 19 (art. 4, alinéa 6), p. 29.

27. Dans la ligne de l'idée que j'ai exprimée plus haut sous les n°s 20-22, Gielen-Wichers Hoeth, ibidem, écrivent : "Pour la question envisagée ici, il ne s'agit cependant pas de la cession du droit à la marque, mais du droit limité, subordonné à des conditions spéciales (comme la bonne foi, le délai), de l'utilisateur antérieur de s'opposer à un dépôt postérieur ...". Sous le n° 37, je reviendrai à la question de savoir s'il s'agit effectivement d'un droit patrimonial. Je reparlerai sous les n°s 36-49 du terme "cession" utilisé ici.

28. Le noeud de la question est de savoir si l'usage antérieur par autrui dont se prévaut le tiers au titre d'usage qui lui a été cédé fait partie des circonstances de la cause à prendre en considération pour apprécier et établir la mauvaise foi (voyez le n° 20 ci-dessus). La disposition de l'article 11C de la LBM ne vise pas cette éventualité.

29. Verkade (voir le n° 23 ci-dessus) fonde d'ailleurs ses objections davantage sur l'opposition avec l'article 14 sous B de la LBM : le tiers dont l'usage antérieur est en cause devrait prendre part à l'action.

30. La participation obligatoire du tiers dont le droit permet d'invoquer la nullité de l'enregistrement d'une marque a pour objet d'amener ce tiers à décider lui-même de ses droits et facultés (du moins de l'associer à un litige relatif à ceux-ci) et à déterminer si et dans quelle mesure il souhaite les défendre contre le droit à une marque déposée et enregistrée ultérieurement.

31. Celui qui, par voie de cession, renonce au profit d'autrui à son usage d'un signe en tant que marque n'est pas le tiers qui vient d'être envisagé. Il n'a plus d'intérêt propre à invoquer l'usage auquel il a renoncé contre le dépôt de la marque ressemblante dans un procès où son ayant cause revendique déjà la marque en se fondant sur cet usage. Dans le même sens, Gielen-Wichers Hoeth ibidem (26), p. 211 sous 527 et p. 314 sous 766. Quelquefois, le tiers n'existe plus du tout (comp. aussi Wichers Hoeth-Gielen-Hagemans 1993, pp. 191/192 ibidem,

33 ci-dessous; Prés. tribunal de Bois-le-Duc 11 février 1983, BIE 1984, 63, p. 206; tribunal Haarlem 20 janvier 1987, IER 1987, 11, p. 34).

Lorsqu'il y a eu cession conformément à l'article 11 de la LBM, le cessionnaire ne doit pas non plus appeler à la cause son auteur qui a effectué le dépôt antérieur. C'est lui, l'ayant cause, qui est le titulaire du dépôt antérieur. Comp. Dorhout Mees, "Nederlands handels- en faillissementsrecht" II (1989), nos 844 et 845, p. 339, 340. Le deuxième attendu, relatif aux questions d'interprétation de l'article 4, alinéa 6, sous a, de la LBM, de l'arrêt de votre Cour, dont il sera question sous le n° 33, énonce une considération comparable à propos de la situation inverse, à savoir l'usage par d'autres que le déposant ou son auteur.

32. Le raisonnement développé plus haut implique une réponse négative à la question 1 (donc la LBM ne s'oppose pas), comprise dans le sens exposé au n° 22 ci-dessus, et aux questions 4 et 5 (voyez le n° 11 ci-dessus).

33. Cette réponse à la question 1 est dans le droit fil de la réponse affirmative que la jurisprudence avait déjà donnée précédemment à la question de savoir si, et dans quelle mesure, l'usage antérieur, non d'un tiers mais d'un auteur du déposant (comp. Dorhout Mees, "Nederlands handels- en faillissementsrecht" II 1989, n° 861, p. 347 et n° 865, pp. 349/350), fait obstacle à l'"usage de bonne foi", au sens de l'article 4, alinéa 6, sous a, de la LBM, fait par l'usager antérieur. Comp. HR 25 juin 1982, NJ 1985, 332 (COW BRAND) attendu 5.6 et question d'interprétation sous I, BIE 1984, 32, p. 94; CJB 21 novembre 1983 A 82/6, Jur. 4, 1983, p. 52, NJ 1985, 333 (vNH) sous 6 et le dispositif sous 3 et 9, BIE 1984/33, p. 103; HR 2 janvier 1987, NJ 1987, 435 (vNH) attendus 2.2.1 et 2.2.2., BIE 1990, 89, p. 295, où on trouve aussi l'arrêt définitif de la cour de La Haye du 1er décembre 1988. Comp. Gielen-Wichers-Hoeth *ibidem* (26) sous 763, pp. 312/313; Gielen, *Enkele Merkenrechtelijke vraagstukken*, Thèse RU Utrecht 1991, n° 26, p. 167; Wichers Hoeth-Gielen-Hagemans, "Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht" (1993), p. 187 sous forme abrégée; Verkade dans sa note 8, BIE 1985, p. 259; le jugement du tribunal de Haarlem mentionné sous le n° 34.

34. Une réponse analogue a été donnée par le tribunal de commerce de Termonde le 6 septembre 1983, BIE 1985, 35, p. 286; tribunal de Haarlem 20 janvier 1987, IER 1987, 11, p. 34; Prés. tribunal de Bois-le-Duc 11 février 1983, BIE 1984, 63, p. 206.

35. La cour de La Haye 6 juin 1984, NJ 1985, 571, BIE 1985, 36, p. 287 ne reconnaît pas la possibilité de "cession" au seul motif sous le n° 5 : "Sa qualité d'usager de fait de la marque n'était pas cessible".

36. Dans ce contexte et en vue de répondre aux questions d'interprétation 2 et 3 (voyez le n° 11 ci-dessus), il est utile d'examiner si la possibilité d'une "cession" de l'"usage antérieur" existe bien ou non.

37. On peut en effet douter que la faculté que l'article 4, alinéa 6 sous a, de la LBM attribue à l'usager antérieur d'un signe en tant que marque d'alléguer la nullité d'une marque déposée au motif que le déposant connaissait l'usage antérieur ou était dans l'ignorance inexcusable dudit usage et était ainsi de mauvaise foi, ne soit muée, par cette disposition, en un droit (patrimonial), comme par exemple en droit néerlandais à l'article 3:1 du code civil, et qu'elle soit pour cette raison cessible de la manière prévue par exemple en droit néerlandais à l'article 3:95 combiné à l'article 3:83 ' 3 du code civil. Comp. Meijers, "De algemene begrippen van het burgerlijk recht" (1948), p. 84, p. 267. Voir d'autres éléments de bibliographie au n° 49 ci-après.

38. Mais comme je l'ai écrit ci-dessus au n° 25, cette approche porte trop la discussion sur le terrain du droit des biens.

39. Il s'agit fondamentalement de savoir (voyez les n°s 19-22 ci-dessus) quelles sont les circonstances qui peuvent, et donc doivent, entrer en ligne de compte lorsqu'une personne invoque l'antériorité de l'usage à l'appui de l'allégation qu'un dépôt a été effectué de mauvaise foi à son égard. La situation respective des parties doit être appréciée en ces termes. Je renvoie à la jurisprudence de votre Cour citée sous le n° 33.

40. Il s'agit du barrage à la mauvaise foi, seul correctif au système adopté par la LBM, de l'enregistrement attributif du droit à la marque (voyez le n° 26 ci-dessus).

41. Cet aspect se trouve illustré de façon éloquente en France par exemple, où le droit à la marque repose actuellement tout autant sur le dépôt et non sur l'usage et où a été rejeté sans motivation un amendement impliquant que le dépôt "peut être annulé lorsqu'il a été fait en fraude des droits d'un tiers" (Paul Mathély, "Le droit français des signes distinctifs" 1984, p. 256 sous le n° 2) ; il y est admis que l'usage n'a plus de rôle à jouer que dans la mesure où en l'invoquant on peut faire annuler un dépôt qui aurait été fait par une personne qui connaissait l'existence de cet usage et cherchait indûment par un dépôt à confisquer à son profit la clientèle créée autour des actes d'usage. Cette nullité du dépôt fait en fraude des droits d'un usager n'est du reste pas une application du droit des marques. La nullité du dépôt s'appuie sur un principe supérieur du droit, la règle "Fraus omnia corrumpit", selon l'opinion de

Chavanne-Burst, "Droit de la propriété industrielle" (1993), p. 558 sous 4. Voir aussi Mathély ibidem, pp. 256 et suiv.

42. C'est pour cette raison aussi que l'Exposé des Motifs commun (voir le n° 20 ci-dessus) précise que l'appréciation de l'existence d'un dépôt de mauvaise foi se fera en tenant compte "de toutes les circonstances de la cause"; parmi celles-ci : la circonstance que l'usager se prévaut de l'usage qui a été fait par un prédécesseur et qu'il poursuit parce que, par la conclusion d'une convention, le prédécesseur a cessé l'usage en sa faveur; c'est donc une situation où l'usage que fait l'usager peut être considéré comme la continuation de l'usage du prédécesseur.

43. Je n'aperçois pas pourquoi, à la lumière de l'article 4, alinéa 6 sous a, de la LBM et de la protection qu'il instaure contre le dépôt de mauvaise foi, une cession formelle au sens du droit des biens - à la supposer possible suivant le droit national de chacun des pays du Benelux - serait requise dans une pareille situation. L'usage en fait n'est pas générateur du droit à la marque dans le système de la LBM. "Il en ressort que l'usage de la marque, à lui seul, ne fait jamais acquérir de droit exclusif mais, après dépôt, pourra en cas de premier usage normal de bonne foi, permettre d'annuler un premier dépôt de mauvaise foi", selon Braun, "Précis des marques de produits et de services" (1987), p. 197 n° 247.

44. Cette solution rejoint la pratique où la succession dans l'usage d'un signe en tant que marque (sans dépôt) se réalise souvent dans le cadre de la reprise d'une entreprise ou de tout ou partie de l'actif d'une entreprise, comme en l'espèce (voyez ci-dessus le n° 3, point 1.1, et le n° 10), cette cession comprenant par exemple aussi le "goodwill" comme valeur spécifique, sans que l'on soit spécialement attentif au caractère purement factuel de la marque employée. Comp. par exemple aussi Prés. tribunal de Bois-le-Duc 11 février 1983, BIE 1984, 63, p. 206.

45. Comme dans l'ancien droit néerlandais, le droit à la marque n'est par exemple cessible en Allemagne que "mit dem Betriebe", qu'il s'agisse de l'"Ausstattung" ou du "Warenzeichen" qui ont en commun "der Kennzeichnungszweck der Waren als aus einem

bestimmten Betriebe stammend" et qui sont le "Zubehör des Betriebes", en ce sens par exemple chez Busse-Starck "Warenzeichengesetz" (1990), p. 577 sous le n° 3.

46. L'article 11A de la LBM a cependant rompu explicitement avec ce système; le droit à la marque est transmissible indépendamment de la cession de tout ou partie de l'entreprise. En Angleterre également, l'évolution va dans ce sens. Comp. par exemple Cornish "Intellectual property" (1989), p. 433 sous (VI).

47. En conséquence et vu le critère indiqué ci-dessus au n° 42 in fine, je suis d'avis que, pour pouvoir imputer au successeur l'usage fait par le prédécesseur, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu cession de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci.

48. Dès lors, les questions 2 et 3 (voir le n° 11 ci-dessus) appellent une réponse négative. La faillite n'empêche pas le curateur de faire succéder autrui à l'usage de fait d'un signe en tant que marque. Ainsi qu'il a été noté au n° 21 ci-dessus, le curateur est tenu de réaliser au profit des créanciers toutes les valeurs provenant de la faillite.

49. Dans ces conditions, je n'ai pas à m'engager dans la controverse relevant du droit national quant à savoir si l'usage de fait d'un signe en tant que marque est cessible comme droit patrimonial (comp. à ce sujet le n° 37 ci-dessus) ou à un autre titre. Voyez, outre la doctrine déjà citée : Van Engelen, NJB 1991, pp. 431-435, plus particulièrement p. 434; Brahn, "Overdracht" (série monographies NBW, B-série 6a) 2e éd. (1992), p. 12 sur le "goodwill", à ce sujet aussi Snijders et Rank-Berenschot, "Goederenrecht" (1994), p. 47. Comp. aussi Asser-Mijnssen-De Haan 3, I (1992), n° 60, p. 45 et n° 258, p. 161.

Je conclus à ce qu'il soit répondu comme suit aux questions d'interprétation (n° 11 ci-dessus) :

1. La LBM ne s'oppose pas à la "cession" à autrui d'un usage, tel que visé dans la première question d'interprétation, le terme "cession" ne devant pas être compris comme faisant référence à la notion de "cession" en droit des biens, mais comme une transmission, réalisée par les parties, de l'usage à une personne de manière que l'usage par cette dernière peut être considéré comme la poursuite de l'usage du prédécesseur qui y a mis fin quant à lui en raison de sa continuation par autrui (voir plus particulièrement les n°s 22, 31 et 42 ci-dessus).

2 et 3. A la lumière de cette réponse à la question 1, c'est par la négative qu'il faut répondre aux questions d'interprétation 2 et 3. Pour déterminer s'il y a eu transmission de

l'usage antérieur à une autre personne au sens visé sous 1, la circonstance que les éléments d'actif concernés ou toute l'entreprise ont été cédés peut constituer un critère, mais elle n'est pas un élément constitutif (voir plus particulièrement les n^{os} 47 et 48 ci-dessus).

4 et 5. C'est aussi par la négative qu'il faut répondre aux questions 4 et 5 (voir les n^{os} 30-32 ci-dessus).

La Haye, le 28 mars 1995